

40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019729676 в отношении всех заявленных товаров 03, 10, 16, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ и услуг 39, 40 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому буквы «GDC», являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как представляют собой отдельные буквы, не имеющие характерного (графического) исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера.

Словесные элементы «QUALITY IN EVERYTHING WE DO» («Quality in everything we do» - в переводе с английского языка – «качество во всем, что мы делаем» / см. Интернет- словари <https://translate.google.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>), являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 39, 40 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, указывают на их свойства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «GDC» указывает на название группы компаний и направление их деятельности, а также обладает различительной способностью и стал известен на рынке производства картонной и экологичной упаковки для пищевого и ресторанного бизнеса;

- словесный элемент «GDC» (русская транслитерация «ДЖИДИСИ»), является аббревиатурой и расшифровывается как «Global Distribution Centre», (русская транслитерация «Глобал дистрибьюшн центр», перевод с английского языка на русский язык - «Всемирный дистрибьюторский центр»);

- на имя заявителя 21.04.2009 зарегистрировано доменное имя www.gdcentre.ru

на котором с даты создания по настоящее время размещается информация о деятельности группы компаний, а также размещено заявленное обозначение, что подтверждается представленными материалами;

- заявитель имеет страницы в социальных сетях, созданные до подачи заявки на регистрацию товарного знака, на которых активно размещает информации о деятельности компании и ее продукции;

- в сети Интернет имеется ряд публикаций о товарах и деятельности заявителя и которые содержат заявленное обозначение;

- заказчиками заявителя являются такие компании, как ООО «Городской супермаркет» (магазин Азбука Вкуса), ООО «КДВ Групп» (крупнейший пищевой холдинг), ООО «Кофе Хаус» (сеть кофеен), ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «О'КЕЙ» (сеть крупнейших гипермаркетов), ООО «Праймстар» (сеть кофеен), АО «Торговый дом «Перекресток» (сеть супермаркетов), ООО «Яндекс.ЕДА», а также зарубежные компании;

- заявитель активно участвует в различных выставках в России и за рубежом («РосУпак» в 2012 году, «ПИР» в КрокусЭКспо в 2015 году, «ПИР» в 2017 году, в 2018 году - «ПИР» в КрокусЭКспо, Здравоохранение в ЦВКЭкспоцентр, «РосУпак» в КрокусЭКспо, в 2019 году — «ПИР Ресторан», «РосУпак» в КрокусЭКспо, международный форум «Чистая страна» в 2019 в Сколково, RosUраске КрокусЭКспо в 2019; в 2017 году в Милане на выставке «HOST»; в 2018 году в Дубай на выставке «INTERNORCA GulFood», NRA Show в Чикаго, США, в 2019 году в Римини в выставке SIGEP и в Милане на выставке «HOST», в Гамбурге с презентацией упаковки под маркой DoECO);



- компания заявителя обладает рядом наград, благодарственными письмами, сертификатами качества продукции, выпускает различные каталоги, брошюры и календари со своей продукцией;

- с учетом общего композиционного построения товарного знака элемент «GDC», а также его словесное восприятие будет однозначно восприниматься адресной группой потребителей в качестве аббревиатуры, поскольку прочесть словесный элемент «GDC» возможно только как «Джидиси», что воспринимается


как слово;


- совокупность изобразительных элементов и словесных элементов, а также его цветовой решение позволяют воспринимать оспариваемый товарный знак в качестве запоминающейся, оригинальной композиции;

- Роспатентом зарегистрирован ряд товарных знаков состоящих из двух, трех

букв, например: «  » по свидетельству №282921, «  » по

свидетельству №222604; «  » по свидетельству №407868,

« **EDC** » по свидетельству №511119, «  » по свидетельству

№560418, «  » по свидетельству №685459;

- при проведении поиска в доступной базе МБ ВОИС найдено 135 зарегистрированных на территории иностранных государств товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков со словесным элементом «GDC»;

- в решении Роспатента неправомерно указано, что словесные элементы «Quality in everything we do» характеризуют заявленные товары и услуги, поскольку указывают на их свойства, тогда как заявленное обозначение, в данном случае представляющее собой слоган компании, является оригинальным, отражает философию заявителя, является самодостаточным и свободным от каких-либо концепций, додумываний, и не указывает на характеристики выпускаемых товаров и оказываемых услуг;

- в государственном реестре российских товарных знаков и знаков обслуживания содержится информация о зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «Качество», «Делать», «Quality» и их сочетания,



например: «» по свидетельству №692728,

«**Качество должно быть доступным**» по свидетельству №641457,

«**КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАЧИНАЕТСЯ С ВАШЕЙ ТАРЕЛКИ**» по свидетельству №564226, «WINSTON. ENJOY TRUE QUALITY» (в пер. с англ. яз. - «ВИНСТОН. Наслаждайся качеством») по свидетельству №360521, «Royal Quality» (в пер. с англ. яз. - «Королевское Качество») по свидетельству №472256, «Quality never goes out of style» (в пер. с англ. яз. - «Качество никогда не выходит из моды»), по свидетельству №500167 и др.;

- по мнению заявителя слоган «Quality in everything we do» и входящие в него отдельные словесные элементы, такие, как «Quality», «we do» могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в связи с тем, что не характеризуют при этом заявленные товары и услуги, поскольку не указывают на их свойства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о сайте заявителя;
2. Скриншоты с сайта и из вебархива;
3. Сведения о заявителе в открытых источниках;
4. Копии документов с контрагентами Российской Федерации;
5. Копии договоров и копии УПД;
6. Копии договоров с иностранными контрагентами;
7. Сведения о выставках, договоры на участие в выставках, сведения из открытых источниках об участии в выставках, статистика посещения выставок;
8. Сведения о сертификатах;
9. Копии брошюр, каталогов, календарей заявителя;

10. Сведения о зарегистрированных товарных знаках;

11. Ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2020, от заявителя поступило ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (21.06.2019) заявки № 2019729676 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



« » по заявке №2019729676, состоящее из

изобразительного элемента в виде синего прямоугольника с белой окантовкой, на фоне которого расположены буквы «GDC», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «Quality in everything we do», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «Q». Словесный элемент «Quality» выполнен красным цветом. Предоставление прав охраняемого товарного знака испрашивается в белом, красном, синем цветовом сочетании, в отношении товаров 03, 10, 16, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ и услуг 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав буквы «GDC», которые не имеют словесного характера, выполнены стандартным шрифтом без характерной графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Таким образом, данные буквы не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «Quality in everything we do» в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «Качество во всем, что мы делаем» (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com>). Учитывая семантику данных словесных элементов, они характеризуют заявленные товары 03, 10, 16, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ и услуги 39, 40 классов МКТУ, указывая на их качество, носят хвalebный характер, тем самым не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в заявленном обозначении неохраноспособные элементы занимают доминирующее положение, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Следует отметить, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в

случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.


Необходимо подчеркнуть, что представленные договоры поставки №144 от 19.03.2020 г., №1302/20-02 АС от 13.02.2020, №2511/19-01 АЛ от 23.11.2019, не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку датированы позже даты приоритета заявки по №2019729676.

Для подтверждения приобретенной различительной способности заявителем были представлены сведения с сайта заявителя, из веб-архива и сведения о заявителе из открытых источников [1, 2, 3]. Данные материалы содержат



обозначение «» и заявитель позиционирует себя как «Global Distribution Center – Производственно-дистрибьюторская группа». На сайте заявителя в разделе «Продукция» указано, что заявитель занимается производством эко-упаковки, кондитерского инвентаря, одноразовой одежды. В представленных каталогах [9] заявитель использует и иные средства

индивидуализации, такие как: « DoECOTM Экоупаковка. Eco packaging www.doeco.ru », « PasticciereTM Профессиональный кондитерский инвентарь www.pasticciere.ru »,

« LAB⁺ www.labplus.ru ». На фотографиях самой продукции, заявленное обозначение отсутствует, в связи с чем невозможно установить каким именно обозначением маркируется продукция заявителя.

Также заявителем представлены договоры о поставках [4, 5, 6] которые вовсе не содержат заявленного обозначения или содержат иные обозначения «ECO SOUP 12W», «ECO LUNCH600», «ECO OpBox 600», «ECO CAKE», «ECO OpSalad», «ECO PIE Магнит» и другие. В спецификации №1 от 28.06.2016 к Дополнительному соглашению №1 от 28.06.2016 содержится макет продукции, а именно упаковки, маркированный отличным обозначением от заявленного на регистрацию обозначения.


Представленные материалы [7] действительно свидетельствуют об участии заявителя, начиная с 2012 года в различных выставках.

Наличие у заявителя сайта www.gdcentre.ru, а также страниц в социальных сетях не свидетельствуют об ассоциировании потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением, именно с ООО «ДЖИДИСИ ЕАС» и не доказывают факта введения всех заявленных товаров и услуг в гражданский оборот.

Анализ всех материалов в совокупности не позволяет коллегии прийти к однозначному выводу о том, что производимая заявителем продукция маркируется именно заявленным обозначением. Кроме того, материалами возражения должно быть доказано использование заявленного обозначения по отношению к каждому заявленному в перечне товару и услуге 03, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 39, 40 классов МКТУ. Также вниманию коллегии не были представлены материалы иллюстрирующие затраты на рекламу, ее длительности и интенсивности. В материалах возражения отсутствуют сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств



того, что обозначение «» само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

Коллегия сообщает, что в материалах возражения заявителем представлено Заявление о внесении изменений в документы заявки, а именно в изображение заявленного обозначения.

Так, заявителем было предложено исключить пространственное доминирование неохраноспособных букв «GDC», путем их уменьшения и увеличения пространственного положения словесных элементов «Quality in everything we do». Данной ходатайство на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса

не может быть удовлетворено, поскольку вносимые изменения не приводят к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В части довода заявителя относительно наличия иных регистраций, следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2020.